

【判決日】 2016.03.25

【事件番号】 H27(ネ)10014

【担当部】 知財高裁特別部

【発明の名称】 ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法

【特許登録番号】 特許第3310301号

【キーワード】 均等論

【事案の概要】

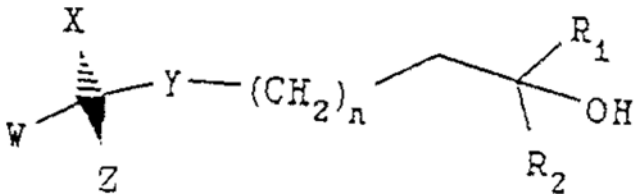
特許権侵害訴訟に係る事案であり、特許権者である被控訴人が提起した原審において、被控訴人の請求が全部認容されたため、控訴人らが、原判決を不服として本件訴訟をしたが、本件控訴は棄却された。本件訴え提起後に、無効審判において訂正請求されており、訂正を認める審決が確定している。

本件発明は、出発物質および中間体がシス体であるのに対し、被疑侵害方法ではトランス体であるという相違点があるが、均等論による侵害が認められ、均討論の各要件の判断基準が詳細に示された点がポイント。

【特許請求の範囲】（下線が訂正部分。分説は判決文の通り）

[請求項13]

A-1 下記構造を有する化合物の製造方法であって：



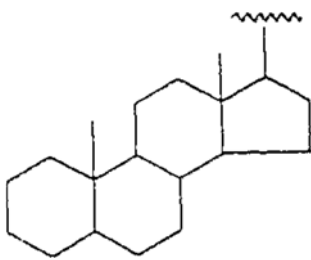
A-2 (式中、nは1であり；

A-3 R₁およびR₂はメチルであり；

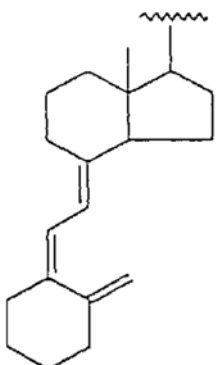
A-4 WおよびXは各々独立に水素またはメチルであり；

A-5 YはOであり；

A-6 そしてZは、式：

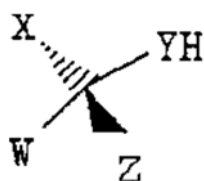


のステロイド環構造、または式：



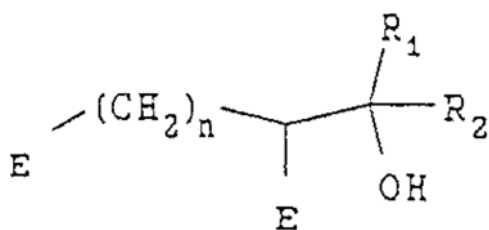
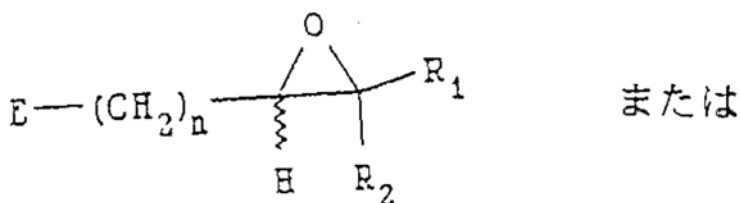
のビタミンD構造であり、Zの構造の各々は、1以上の保護または未保護の置換基および/または1以上の保護基を所望により有していてもよく、Zの構造の環はいずれも1以上の不飽和結合を所望により有していてもよい)

B-1 (a) 下記構造:



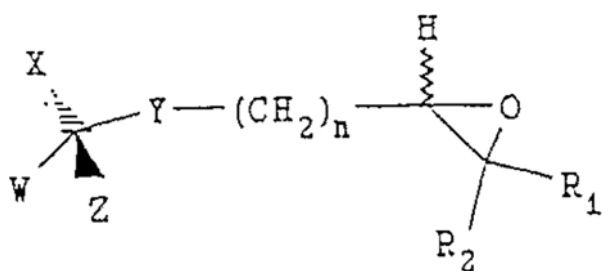
(式中、W、X、YおよびZは上記定義の通りである)
を有する化合物を

B-2 塩基の存在下で下記構造:



(式中、n、R₁およびR₂は上記定義の通りであり、そしてEは脱離基である)
を有する化合物と反応させて、

B-3 下記構造:



を有するエポキシド化合物を製造すること;

C (b) そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること
; および

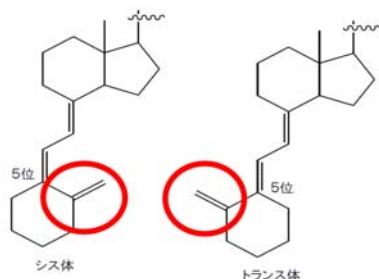
D (c) かくして製造された化合物を回収すること;

E を含む方法。

【控訴人等の行為】

控訴人方法は、構成要件A、B-2、DおよびEを充足する。

控訴人方法は、出発物質の炭素骨格が、構成要件B-1の引用する構成要件A-6に係るシス体ではなく、トランス体のビタミンD構造であるため、構成要件B-1を充足しない。また、中間体の炭素骨格が、同様に、シス体ではなくトランス体のビタミンD構造であるため、構成要件B-3およびCを充足しない。



【裁判所の判断】

1 訂正発明との均等の成否について

(1) 均等の5要件及び立証責任について

…そして、第1要件ないし第5要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、これと実質的に同一なものとして容易に想到することのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第1要件ないし第3要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件については、対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。

(3) 均等の第1要件（非本質的部分）について

ア 本質的部分の認定について

特許法が保護しようとする発明の実質的価値は、従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための、従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を、具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって、特許発明における本質的部分とは、当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。

そして、上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項参照）を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であることを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。

ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出

願時（又は優先権主張日。以下本項(3)において同じ）の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。

また、第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。

エ 訂正発明の本質的部分

訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分（特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分）は、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造又はステロイド環構造という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。

一方、出発物質の20位アルコール化合物の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれであっても、出発物質を、末端に脱離基を有するエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入された中間体が合成され、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖を導入することができるということに変わりはない。この点は、中間体の炭素骨格（Z）がシス体又はトランス体のビタミンD構造のいずれである場合であっても同様である。したがって、出発物質又は中間体の炭素骨格（Z）のビタミンD構造がシス体であることは、訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分とはいえ、その本質的部分には含まれない。

オ 控訴人方法の第1要件の充足

控訴人方法は、ビタミンD構造の20位アルコール化合物（出発物質A）を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と同じ化合物（試薬B）と反応させることにより、出発物質にエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体（中間体C）を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環することにより、マキサカルシトールの側鎖をビタミンD構造の20位アルコール化合物に導入するものであるから、訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られ

ない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。

一方、控訴人方法のうち、訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Z」に相当するビタミンD構造がシス体ではなく、トランス体であることは、前記エのとおり、訂正発明の本質的部分ではない。

したがって、控訴人方法は、均等の第1要件を充足すると認められる。

(7) 均等の第5要件（特段の事情）について

ア 第5要件の判断基準について

(ア) この点、特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできない。

なぜなら、①上記のとおり、特許発明の実質的価値は、特許請求の範囲に記載された構成以外の構成であっても、特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び、その理は、出願時に容易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ、出願時に容易に想到することができたことのみを理由として、一律に均等の主張を許さないこととすれば、特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を、上記と異なるものとする事となる。また、②出願人は、その発明を明細書に記載してこれを一般に開示した上で、特許請求の範囲において、その排他的独占権の範囲を明示すべきものであることからすると、特許請求の範囲については、本来、特許法36条5項、同条6項1号のサポート要件及び同項2号の明確性要件等の要請を充たしながら、明細書に開示された発明の範囲内で、過不足なくこれを記載すべきである。しかし、先願主義の下においては、出願人は、限られた時間内に特許請求の範囲と明細書とを作成し、これを提出しなければならないことを考慮すれば、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは酷であると解される場合がある。これに対し、特許出願に係る明細書による発明の開示を受けた第三者は、当該特許の有効期間中に、特許発明の本質的部分を備えながら、その一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを、特許請求の範囲と明細書等の記載から容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法理は、特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れるものとする、社会一般の発明への意欲が減殺され、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって、上記に述べた状況等に照らすと、出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。

(イ) もっとも、このような場合であっても、出願人が、出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや、出願人が出願当時

に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。

【解説・感想】

裁判所の判断は、妥当と考えられる。

本判決により、本件発明のように、単なる改良発明ではなく大きな技術的な進歩を伴う発明の場合には、第1要件に関して発明の本質的部分がより広く捉えられることが、明確に示されたため、プロパテントを推進することになるとと思われる。

特に、第1要件に関しては、本質的部分の判断において、明細書に記載された従来技術との比較に基づいて認定されるべきことが判示された。実務的には、明細書を作成する際には、従来技術に対する貢献が大きいことがより理解しやすいように、課題や効果等の記載を工夫することが有効かもしれないと考えられる。

第5要件に関しては、出願時に同等の他の構成に容易に想到できたとしても、これをクレームに記載しなかったことのみをもって均等成立を否定しないことが示された。したがって、例えば出願時にベストモードのみを記載して、変形可能な同等の構成について特に記載しない場合には、意識的除外等の特段の事情無し、と判断される余地があると思われる。また、明細書を作成する時点で同等の置き換え技術について検討したのであれば、必要があれば当然にクレームを広げるものと思われるため、均等の問題が生じることも無いと思われる。(ただし、検討した場合には、不利な点があっても実施可能性のある同等技術をクレームから除外しないように注意を要する。)

なお、本件においては、出願人が出願当時に公表した論文等で、他の同等の構成を記載していなかったようであるが、出願人によるこのような行為について出願時に確認することは、極めて困難と思われる。明細書作成時には、発明の本質を適格に捉えて、均等解釈に頼る必要が生じないように、できる限りクレームを広げる努力を怠らないことが重要であると改めて感じた。

以上